

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 26.11.2019, поданное Макдональд энд Мьюр Лимитед, Шотландия; Ассоциация шотландского виски, Шотландия (далее – лица, подавшие возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №694944, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «GLENMORE» по свидетельству №694944 с приоритетом от 07.09.2018 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 31.01.2019 по заявке № 2018738677 на имя ВЛАКТОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД, Кипр (далее – правообладатель) в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 26.11.2019, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №694944 произведена с нарушением требований пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «GLENMORE» содержит словесный элемент «GLEN», который имеет четкие ассоциации с Шотландией и служит указанием на шотландское происхождение товаров, в особенности, это применимо для виски;

- шотландский виски - это особый вид виски, производимый на территории Шотландии в соответствии с требованиями действующего законодательства Великобритании. Шотландский виски имеет высочайшую репутацию по всему миру, в том числе и на территории Российской Федерации;

- шотландский виски подпадает под понятие «географическое указание» - правовой термин, введенный Всемирной торговой организацией (ВТО) в Соглашении по торговым аспектам интеллектуальной собственности (далее - *соглашение ТРИПС*). В Российской Федерации и в других странах - участницах ВТО шотландский виски пользуется правовой охраной в силу положений статей 22 и 23 соглашения ТРИПС;

- оспариваемый товарный знак «GLENMORE» зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ, представляющих собой различные алкогольные напитки, включая виски. Никакого ограничения в отношении происхождения данных товаров в перечне оспариваемого знака не содержится. Таким образом, объем правовой охраны оспариваемого знака может быть распространен и на виски, произведенный за пределами Шотландии;

- включение словесного элемента «GLEN» в оспариваемый знак предполагает шотландское происхождение маркированных им товаров, и, следовательно, использование данного знака для маркировки виски какого-либо иного (т.е. не шотландского) происхождения подпадает под абсолютный запрет, сформулированный в пункте 2 статьи 23 соглашения ТРИПС, независимо от вероятности введения в заблуждение потребителей. Более того, норма пункта 2 статьи 23 соглашения ТРИПС запрещает регистрацию товарных знаков, состоящих из или включающих географические указания (подобные «GLEN») для спиртных напитков, происходящих с неустановленных территорий, например, для виски, произведенного на иных территориях, нежели в Шотландии;

- несмотря на то, что запрет, сформулированный в статье 23 соглашения ТРИПС, носит абсолютный характер и не требует доказывания возможности введения в заблуждение потребителей, из мировой репутации шотландского виски проистекает, что если спорный знак будет использоваться на виски иного происхождения (например, на виски, произведенном на Кипре, откуда происходит правообладатель, или на виски, произведенном в России), потребители с большой долей вероятности будут введены в заблуждение, предполагая, что маркированные спорным знаком алкогольные напитки представляют собой шотландский виски;

- статья 22 соглашения ТРИПС и пункт 3(1) статьи 1483 Кодекса запрещают использовать в качестве средств индивидуализации товаров любые ложные указания или обозначения, способные вводить в заблуждение потребителей относительно происхождения товара;

- во многих странах мира Ведомствами по интеллектуальной собственности и/ или судами использование словесного элемента «GLEN» на виски, не происходящем с территории Шотландии, признано вводящим в заблуждение потребителей;

- оспариваемый товарный знак №694944 является сходным до степени смешения с серией товарных знаков с доминирующим элементом «GLENMORANGIE», имеющих более ранние даты приоритета и охраняемых в отношении однородных товаров;

- SWA является торговой ассоциацией для продвижения на рынке шотландского виски. SWA не ведет самостоятельную торговлю, но в состав ассоциации входят ведущие производители, купажисты и экспортеры шотландского виски. Члены данной ассоциации, в том числе компания Macdonald & Muir (входящая в группу компаний Glenmorangie Company Limited), производят около 95% всего шотландского виски и продают свою продукцию по всему миру, в том числе в России, под глобально известными брендами;

- в число основных целей ассоциации SWA входит защита интересов ее членов в сфере торговли шотландским виски как внутри страны, так и за рубежом;

- оспариваемое обозначение способно ввести в заблуждение потребителей относительно вида и качества маркируемых им товаров, происхождения таких товаров и конкретного изготовителя. Кроме того, спорное обозначение может привести к размыванию различительной способности одного из наиболее известных мировых брендов шотландского виски, обладающего высочайшей репутацией на глобальном уровне и в России в частности;

- оспариваемый товарный знак представляет собой вымышленное слово, лишенное какого-либо смыслового значения;

- словесный элемент «GLENMORANGIE», лежащий в основе серии товарных знаков лица, подавшего возражение, является фонетически сходным до степени смешения с оспариваемым знаком «GLENMORE» по свидетельству №694944;

- графически знак «GLENMORANGIE» по международной регистрации №833473 и оспариваемый знак «GLENMORE» также вызывают впечатление сходства, поскольку в оспариваемом обозначении использован похожий тип шрифта и совпадающий латинский алфавит. Оба знака написаны только заглавными буквами;

- провести анализ сходства по семантическому критерию в данном случае не представляется возможным, поскольку слова «GLENMORE» и «GLENMORANGIE» лишены смысловой нагрузки;

- история алкогольного бренда «GLENMORANGIE», охраняемого на территории России на основании противопоставленной серии знаков, ведет начало с 1843 года;

- настоящее время винокурней, где производится виски под брендом «GLENMORANGIE», владеет компания лица, подавшего возражение (Макдональд энд Мьюр Лимитед). В свою очередь, данная компания

аффилирована с компанией The Glenmorangie Company Ltd, параллельно владеющей винокурнями Ardbeg Distillery и The Scotch Malt Whisky Society;

- материнская компания The Glenmorangie Company Ltd является частью глобального холдинга LVMH (Moët Hennessy - Louis Vuitton) - известного во всем мире производителя предметов роскоши под торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Chaumet, Moët & Chandon, Hennessy и многими другими;

- виски «GLENMORANGIE» широко представлен в России и хорошо известен потребителям;

- до даты приоритета оспариваемого товарного знака аффилированное с компанией Macdonald & Muir Общество "Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус" проводило мероприятия в целях продвижения в России виски «GLENMORANGIE»;

- оспариваемый товарный знак представляет собой имитацию известного во всем мире бренда виски. Предоставление ему правовой охраны наделяет правообладателя необоснованными конкурентными преимуществами, наработанными лицом, подавшим возражение, в процессе многолетнего использования и развития бренда «GLENMORANGIE», начиная с 1840 года;

- товары 33 класса МКТУ, содержащиеся в оспариваемом и противопоставленных знаках либо совпадают, либо являются однородными в силу одинакового назначения, уклада использования и круга потребителей;

- существующая арбитражная судебная практика исходит из того, что норма пункта 3 статьи 1483 Кодекса подлежит применению в том случае, когда потребитель осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным лицом (конкретным производителем), не являющимся правообладателем товарного знака. Данная правовая позиция, к примеру, высказана в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.02.2015 по делу №СИП-631/2014;

- кроме того, в соответствии со сложившейся судебной практикой смешение знаков может иметь место не только тогда, когда потребитель может принять одно обозначение за другое, но и тогда, когда из-за особенностей товарных знаков потребитель может, видя разницу товарных знаков, принимать товары, маркируемые двумя товарными знаками, за товары одного производителя;

- обозначение «GLENMORANGIE» в результате многолетнего интенсивного использования приобрело вторичную, дополнительную различительную способность в отношении товаров 33 класса МКТУ и ассоциируется у потребителей с шотландским виски категории премиум. Macdonald & Muir - лицо, подавшее возражение, владеет исключительными правами на портфель товарных знаков «GLENMORANGIE», зарегистрированных в огромном числе юрисдикции по всему миру;

- в силу высокой степени сходства обозначений «GLENMORANGIE» и «GLENMORE» за счет фонетического вхождения одного обозначения в другое, однородности товаров 33 класса МКТУ, глобальной известности «старшего» бренда, оспариваемый товарный знак по свидетельству №694944 способен вводить в заблуждение потребителей, которые ошибочно будут думать, что маркируемые спорным товарным знаком алкогольные напитки изготовлены лицом, подавшим возражение, или связанной с ним компанией;

- ассоциация SWA последовательно и успешно в течение многих лет возражает против и оспаривает товарные знаки, включающие словесный «GLEN», в отношении виски, или напитков, содержащих виски, в 33 классе МКТУ, которые не ограничены товарами шотландского происхождения. SWA также принимает меры против продажи таких продуктов;

- регистрация товарного знака «GLENMORE», паразитирующего на репутации известного алкогольного бренда «GLENMORANGIE», должна расцениваться как акт недобросовестной конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленности и торговых делах.

Также в возражении приводятся примеры судебной практики и Практика Судебной палаты Европейского Союза.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №694944 недействительным в отношении всех товаров 33 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копия официальной публикации сведений по заявке №2018738677 на 1 л. в 1 экз.;
2. Перечень сведений о товарных знаках с элементом "GLENMORANGIE", принадлежащих компании Макдональд энд Мьюр Лимитед, на 9 л. в 1 экз.;
3. Общедоступная информация об Ассоциации шотландского виски с переводом на русский язык, на 5 л. в 1 экз.;
4. Справка об объемах и стоимости шотландского виски, экспортируемого из Великобритании за период с 1946 по 2018 год с разбивкой по годам, на 3 л. в 1 экз.;
5. Справка об объемах продаж шотландского виски в Россию за период с 1993 по 2018 гг. по данным Государственной таможенно-акцизной службы Великобритании, на 2 л. в 1 экз.;
6. Выдержка из отчета Международного исследования вина и спиртных напитков («IWSR») за 2018 год для России, на 18 л. в 1 экз.;
7. Копии выборочных публикаций российских СМИ, относящихся к деятельности компании Макдональд энд Мьюр Лимитед под брендом "GLENMORANGIE", на 50 л. в 1 экз.;
8. Распечатки сайта компании LVMH (Moet Hennessy - Louis Vuitton) относительно бренда "GLENMORANGIE", на 5 л. в 1 экз.;
9. Справка ООО "Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус" о затратах на рекламу товаров под брендом "GLENMORANGIE", на 1 л. в 1 экз.;

10. Справка ООО "Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус" об объемах продаж товаров под брендом "GLENMORANGIE", на 2 л. в 1 экз.;

11. Справка компании "Нильсен" о доле виски под брендом "GLENMORANGIE" на российском рынке, на 2 л. в 1 экз.;

12. Копия договора поставки с ООО "Винникофф" и товарно-сопроводительных документов, на 60 л. в 1 экз.;

13. Копия договора поставки с ООО "ЦентроБалт" и товарно-сопроводительных документов, на 83 л. в 1 экз.;

14. Копия договора поставки с ООО "Дионис" и товарно-сопроводительных документов, на 58 л. в 1 экз.;

15. Копия договора поставки с ООО "Фирма Лотос-Лэнд" и товарно-сопроводительных документов, на 76 л. в 1 экз.;

16. Копия договора поставки с ООО "Торговая компания "Мавт" и товарно-сопроводительных документов, на 83 л. в 1 экз.;

17. Копия договора поставки с ООО "Карат" и товарно-сопроводительных документов, на 27 л. в 1 экз.;

18. Копия договора поставки с ЗАО "Неско Казань" и товарно-сопроводительных документов, на 55 л. в 1 экз.;

19. Копия договора поставки с ООО "АгросЭко Л" и товарно-сопроводительных документов, на 57 л. в 1 экз.;

20. Копия договора поставки с ООО "Дилан" и товарно-сопроводительных документов, на 31 л. в 1 экз.;

21. Копия договора поставки с ООО "АСТ-интернэшнл инваэронмэнт" и товарно-сопроводительных документов, на 77 л. в 1 экз.;

22. Копии судебных актов по делу No СИП-427/2016, на 66 л. в 1 экз.;

23. Копия словарной выписки с переводом слова "GLEN", на 4 л. в 1 экз.;

24. Общедоступная информация о брендах шотландского виски, включающих элемент "GLEN", на 29 л. в 1 экз.;

25. Карта вискокурен, производящих шотландский виски, созданная по заказу SWA в 2018 году, на 2 л. в 1 экз.;

26. Примеры этикеток с элементом "GLEN", на 27 л. в 1 экз.;

27. Распечатка проверенных марок шотландского виски с элементом «GLEN» по данным официального ресурса <https://www.gov.uk/government/publications/spirit-drinks-verification-scheme-technical-guidance>, на 30 л. в 1 экз.;

28. Выдержка из книги Джорджа Ф. Блэка «Фамилии Шотландии», на 6 л. в 1 экз.;

29. Выдержка из руководства UKIPO, на 3 л. в 1 экз.;

30. Копия решения по делу SWA против Forbes Forbes Campbell & Co LTD, на 17 л. в 1 экз.;

31. Копия решения по делу SWA против Lehar Likoere Wiesboeck GmbH, на 46 л. в 1 экз.;

32. Копия решения по делу SWA против Comptoir Vasco S.A.R.L., на 21 л. в 1 экз.;

33. Копия решения Судебной палаты Европейского Союза по делу №С-44/17 от 07.06.2018, на 13 л. в 1 экз.;

34. Копии судебных актов по делу №СИП-720/2015, на 36 л. в 1 экз.;

35. Общедоступная информация о деятельности компании Влактор Трейдинг Лимитед и ее материнской компании «Руст Инк», на 8 л.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- одно из лиц, подавших возражение - Ассоциация шотландского виски, не представило никаких документов, подтверждающих наличие у него прав на товарные знаки, зарегистрированные в Российской Федерации, тождественные или сходные до степени смешения с товарным знаком №694944, кроме того, не представлено никаких документов, подтверждающих ведение деятельности в Российской Федерации, в том

числе информацию об товарах, однородных товарам правообладателя оспариваемого товарного знака, а также свою связь с общественными интересами, принципами гуманности и морали в Российской Федерации;

- оспариваемый товарный знак не является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками, поскольку отличается от них произношением, а также графическое исполнение противопоставленных знаков отличается от оспариваемого знака;

- по данным Википедии слово «GLENMORE» может относиться к различным понятиям и странам, например, 1) пригородный район в Рокхэмптон, Квинсленд (Австралия); 2) населенный пункт в центральной части Виктории, (Австралия). Населенный пункт находится в Шайре Мурабула, в 70 километрах (43 мили) к западу от столицы штата, Мельбурна. При переписи 2016 года население Гленмора составляло 63 человека; 3) Парк в пригороде Сиднея, в штате Новый Южный Уэльс, Австралия. Парк Гленморе расположен в 59 километрах (37 миль) к западу от центрального делового района Сиднея, в районе местного самоуправления города Пенрит и является частью региона Большой Западный Сидней; 4) бывшая ферма, виноградник, сельская резиденция и частная школа, включенная в список наследия, а теперь гольф-клуб и функциональный центр, расположенный по адресу: 754-760 Малгоа- роуд, в западном пригороде Сиднея Мулгоа, в районе местного правительства города Пенрит, Новый Южный Уэльс, Австралия. Он был построен с 1809 по 1868 год. Он также известен как загородный гольф-клуб Glenmore Heritage Valley. Недвижимость находится в частной собственности. Он был добавлен в Реестр государственного наследия Нового Южного Уэльса 2 апреля 1999 года и т.д.;

- по данным из сети Интернет, алкогольная компания Glenmore Distillery Company работала в США с 1889 года до 1991 года. В 1955 году сначала была произведена водка Glenmore, а потом в 1959 году джин Glenmore Gin. В период с 1991 по 2009 год в ходе поглощений алкогольный

завод перешел в собственность американской компании SAZERAC, которая поддерживает спиртзавод Glenmore в качестве завода по розливу. В 2019 году производство было остановлено;

- по данным Википедии слово «GLENMORANGIE» (произносится с ударением на второй слог) является топонимом, происходящим от гэльского Gleann Mor na Sith «Долина спокойствия» или от Gleann Mor -innse «Долина больших лугов») - ликеро-водочный завод в Таине, Россшир, винокурня в Шотландии, одна из самых маленьких в регионе (по данным Википедии). Других значений этого слова в открытых источниках не было найдено;

- таким образом, по смыслу слово «GLENMORANGIE» не совпадает ни с одним из значений слова «GLENMORE»;

- элемент «GLEN» входит в огромное количество товарных знаков, зарегистрированных как в России, так и в других странах. Используется для маркировки товаров как связанных, так и не связанных с виски. В частности, в Великобритании слово «GLEN» входит в товарные знаки для маркировки рома: «GLEN'S DARK RUM»;

- доля рынка виски «GLENMORANGIE» в объеме составляла в 1 квартале 2018 года всего 7,5 %. Такой малый объем рынка и использование многими производителями виски и правообладателями товарных знаков из разных стран слова или слога «GLEN» свидетельствует о незначительной различительной способности элемента «GLEN»;

- элемент «GLEN» является слабым элементом, так как используется многими производителями и правообладателями в товарных знаках, а значит он не оказывает существенного влияния на сходство товарных знаков между собой;

- слог «GLEN» не обладает для российского потребителя различительной способностью и не вызывает какие-то определенные ассоциации, что в частности подтверждается большим количеством товарных знаков, в том числе, зарегистрированных в отношении алкогольной продукции;

- на дату подачи заявки на регистрацию обозначения «GLEMNORE», обозначение «GLEN» не являлось и не является сейчас зарегистрированным географическим указанием в ЕС, зарегистрированным НМПТ в России или в какой-либо иной стране;

- обозначение «GLEN» само по себе не обладает различительной способностью и используется многими компаниями, не имеющими отношение к Великобритании, а также входит в состав большого количества зарегистрированных товарных знаков, правообладателями которых являются компании из разных стран мира;

- правообладатель оспариваемого товарного знака «GLENMORE» - компания Влактор Трейдинг Лимитед - входит в группу компаний РУСТ, которая является лидером алкогольного рынка как в России, так и за рубежом. Компании, входящие в группу компаний РУСТ, ежегодно получают различные премии в сфере алкогольного рынка в разных странах мира. В структуру компании входят компании- производители из разных стран: в России это водочные заводы ООО «Русский Стандарт Водка», ООО «Парламент Продакшн», АО «ЛВЗ Топаз», АО «Сибирский ЛВЗ», производящие такие водки как «Русский Стандарт», «Империя», «ТАЛКА», «Зеленая Марка», «Зубровка», «Журавли», «Парламент» и прочие. Также все российские водочные заводы группы РУСТ имеют свидетельства на НМПТ «Русская водка»;

- группа РУСТ является производителем водки на водочных заводах, слабоалкогольных напитков на своем заводе «Браво Премиум», игристого и тихого вина в Италии на заводе «GANCIA», польских водок и настоек на польском заводе CEDC;

- в прошлом году группа РУСТ начала развитие новой линейки продуктов - это виски. Для этого был заключен контракт с шотландской компанией IAN MACLEOD DISTILLERS LTD (юридическое лицо в соответствии с законодательством Шотландии, имеющее офис по адресу: Russell House, Dunnet Way, Broxburn, EH52 5BU, Scotland, UK) на

производство шотландского виски. Указанный производитель входит в Ассоциацию шотландского виски;

- в процентном соотношении из всех шотландских виски, поставляемых в Россию, лишь 22 из 265 содержат слово или слог «GLEN», то есть всего 8%;

- виски, производящиеся в Шотландии и поставляемые в Россию, маркируются товарными знаками, принадлежащими компаниям из разных стран, а не только из Шотландии.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.11.2019 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №694944.

К отзыву приложены следующие материалы:

36. Сведения о слове «GLENMORE» по данным сайта Википедия;

37. Сведения о компании Glenmore Distillery Company;

38. Сведения о переводе и значении слова GLEN;

39. Сведения о регистрации UK0002319225A «GLEN'S DARK RUM»;

40. Сведения о регистрации UK0002319225E;

41. Список товарных знаков, включающих элемент GLEN, зарегистрированных в России;

42. Данные за последние 5 лет о поставках в Россию алкогольной продукции, в название которой входит слово «GLEN» с официального сайта Росалкогольрегулирования;

43. Договор между Руст Инк. и шотландской компанией IAN MACLEOD DISTILLERS LTD;

44. Список компаний, входящих в Ассоциацию шотландского виски;

45. Публикации о запуске и продаже шотландского виски, производимого группой РУСТ в Шотландии;

46. Структура группы РУСТ с подтверждающими документами.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета товарного знака (07.09.2018) правовая база для рассмотрения заявления включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные

или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

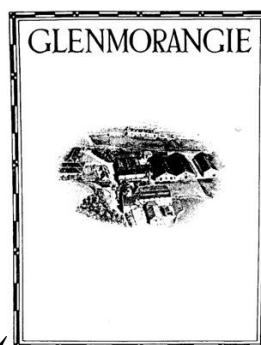
Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.


В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Материалы возражения свидетельствуют о том, что лицо, его подавшее - Макдональд энд Мьюр Лимитед, Шотландия (1), является



правообладателем: товарного знака «» по свидетельству

№128956, знака «GLENMORANGIE» по международной регистрации



№833473, знака по международной регистрации №996731, знака «GLENMORANGIE CASK MASTERS» по международной регистрации №1135015, товарного знака «GLENMORANGIE DORNOCH» по свидетельству №585009, которые, по мнению лица, подавшего возражение, являются сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, что позволяет признать Макдональд энд Мьюр Лимитед, Шотландия лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №694944.

Что касается заинтересованности лица, подавшего возражение - Ассоциации шотландского виски, Шотландия (2), то коллегия отмечает, что данное лицо не является правообладателем указанных выше товарных знаков.

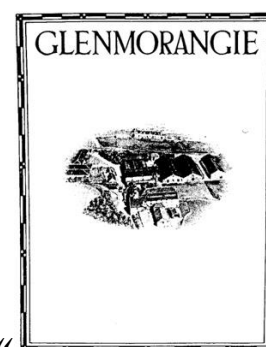
Кроме того, лицо, подавшее возражение (2) не представило никаких документов, подтверждающих ведение деятельности на территории Российской Федерации.


Таким образом, лицом, подавшим возражение (2), не доказана заинтересованность в оспаривании товарного знака по свидетельству №694944 по основаниям, предусмотренным пунктом 6 и пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

В качестве основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку «GLENMORE» по свидетельству №694944 лицом, подавшим возражение (1), указывается несоответствие произведенной регистрации требованиям пунктов 3 и 6 (2) статьи 1483 Кодекса и противопоставляется вышеуказанные товарные знаки.

Оспариваемый товарный знак «GLENMORE» по свидетельству


№694944 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [1] «» по свидетельству №128956 является комбинированным, представляющим собой этикетку, включающую словесный элемент «GLENMORANGIE», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, под которым расположено стилизованное изображение города. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] «GLENMORANGIE» по международной регистрации №833473 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 33 класса МКТУ.



Противопоставленный знак [3] «» по международной регистрации №996731 является комбинированным, представляющим собой этикетку, включающую словесный элемент «GLENMORANGIE», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака действует в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [4] «GLENMORANGIE CASK MASTERS» по международной регистрации №1135015 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [5] «GLENMORANGIE DORNOCH» по свидетельству №585009 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков [1-5] показал следующее.

Противопоставленные знаки [1-5] представляют собой серию знаков, объединенных словесным элементом «GLENMORANGIE» и принадлежащих одному правообладателю (Макдональд энд Мьюр Лимитед, Шотландия).

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Сопоставительный анализ обозначений показал, что они содержат фонетически сходные словесные элементы «GLENMORE»/ «GLENMORANGIE», поскольку большая часть анализируемых словесных элементов полностью совпадает: «GLENMOR»/ «GLENMOR», то есть имеет место быть полного фонетического вхождения оспариваемого знака в противопоставленные знаки.

В смысловом отношении сравниваемые знаки не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений, что усиливает значение иных критериев сходства.

Довод правообладателя о том, что по данным Википедии слово «GLENMORE» может относиться к различным понятиям и странам, а слово «GLENMORANGIE» является топонимом, происходящим от гэльского Gleann Mor na Sith «Долина спокойствия» или от Gleann Mor -innse «Долина больших лугов») - ликеро-водочный завод в Таине, Россшир, винокурня в Шотландии, одна из самых маленьких в регионе, ввиду чего, сравниваемые

знаки имеют различную семантику, не может быть принят во внимание, поскольку указанная информация не является очевидной для российского потребителя.

Что касается визуально признака сходства, то следует отметить следующее.

Графическое отличие оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков (1, 3) не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку графическая проработка противопоставленных знаков (1, 3) не снимает высокой степени фонетического сходства словесных элементов «GLENMORE»/«GLENMORANGIE», которое определяет запоминание знаков потребителями.

Кроме того, оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки (2, 4, 5) выполнены стандартными шрифтами буквами латинского алфавита, что усиливает сходство сравниваемых обозначений.

Таким образом, ассоциация обозначений в целом достигается за счет фонетического сходства словесных элементов, определяющих запоминание знаков потребителями.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (фонетическому, смысловому и графическому) не обязательно, поскольку в соответствии с пунктом 42 Правил, признаки, перечисленные в данном пункте, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Из изложенного следует, что ввиду наличия фонетического сходства вышеуказанных словесных элементов сравниваемых обозначений данные обозначения были признаны коллегией сходными в целом, несмотря на их отдельные отличия.

С учетом изложенного, оспариваемый товарный знак следует признать сходным с серией зарегистрированных на имя лица, подавшего возражение,

товарных знаков [1-5], в основу которой положен словесный элемент «GLENMORANGIE».

Анализ однородности товаров, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и товаров, указанных в перечнях противопоставленных товарных знаков [1-5], показал следующее.

Товары 33 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-5] представляют собой алкогольные напитки, которым однородны все товары 33 класса МКТУ «аперитивы; арак; байцзю [китайский алкогольный напиток]; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; джестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; нира [алкогольный напиток на основе сахарного тростника]; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые» оспариваемого товарного знака, так как сравниваемые товары соотносятся друг с другом по виду/роду, имеют сходные свойства и назначение, круг потребителей и каналы реализации продукции.

При этом, коллегия учла, что противопоставленные знаки [1-5] представляют собой серию знаков, принадлежащих одному правообладателю (Макдональд энд Мьюр Лимитед, Шотландия), в связи с чем, вероятность смешения на рынке сравниваемых знаков выше.

Кроме того, коллегия приняла во внимание, представленные лицом, подавшим возражение, сведения об известности продукции, маркированной противопоставленными знаками [1-5], что также усиливает вероятность смешения сравниваемых знаков.

Помимо сказанного, коллегия отмечает, что высокая степень однородности товаров, для которых предоставлена охрана оспариваемому и

противопоставленным знакам усиливает вероятность смешения сравниваемых обозначений. Кроме того, вероятность смешения обозначений, в отношении которых установлена та или иная степень сходства, может зависеть от иных факторов, в том числе от степени известности, узнаваемости товарного знака.

Таким образом, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-5] в отношении всех товаров 33 класса МКТУ.

Что касается доводов возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №694944 требованиям, предусмотренным пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса, то коллегия отмечает следующее.

Способность введения в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации, в том числе, с иным лицом, основанной на предшествующем опыте потребителя.

Для вывода о возникновении указанной ассоциации, связанной с иным производителем товара, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение у потребителей стойкой ассоциативной связи между товаром и его производителем.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №694944 сам по себе не может вводить потребителя в заблуждение ни относительно товаров, ни относительно его изготовителя, поскольку не несет в себе информации о товаре и его изготовителе.

Кроме того, документов, подтверждающих факт того, что потребители ассоциируют продукцию, маркированную оспариваемым товарным знаком, с продукцией лицом, подавшим возражение, не представлено.

Действительно, можно согласиться с лицом, подавшим возражение, в

том, что продукция «виски» под обозначением «GLENMORANGIE» является достаточно известной на территории Российской Федерации, вместе с тем, в отношении представленных документов, касающихся известности продукции, маркированной противопоставленными товарными знаками, следует отметить, что само по себе широкое присутствие на рынке какой-либо продукции не является однозначным основанием для вывода о введении потребителей в заблуждение.

Кроме того, продукция, маркированная оспариваемым обозначением, отсутствует на рынке, поскольку на территории Российской Федерации ее выпуск в настоящий момент не начат, то есть, не представлено никаких документов, о совместной встречаемости в гражданском обороте товаров лица, подавшего возражение и правообладателя оспариваемого товарного знака.

Что касается довода лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак «GLENMORE» содержит словесный элемент «GLEN», который имеет четкие ассоциации с Шотландией и служит указанием на шотландское происхождение товаров, в особенности, это применимо для виски, не может быть принят во внимание, поскольку данный элемент имеет перевод с английского языка и означает «лощина; узкая долина; узкая горная долина», см. Интернет, словари.

Кроме того, лицом, подавшим возражение, не представлено документов о том, что российский потребитель будет воспринимать оспариваемый товарный знак как указывающий на место происхождения товаров, а именно будет ассоциироваться с Шотландией.

Также не представлено доказательств того, что элемент «GLEN» предполагает исключительно шотландское происхождение.

Использование данного элемента при маркировке таких товаров как «виски» не может служить запретом для использования данного элемента для маркировки иных товаров, кроме того, элемент «GLEN» входит в большое количество товарных знаков, зарегистрированных как в России, так

и в других странах. Используется для маркировки товаров как связанных, так и не связанных с виски.

Таким образом, нет оснований для вывода о том, что на 07.09.2018 оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Относительно доводов, приведенных в возражении, касающихся того, что действия правообладателя по регистрации оспариваемого товарного знака являются недобросовестными, коллегия отмечает следующее.

Оценка действий в части недобросовестной конкуренции и злоупотребления гражданскими правами не входит в компетенцию Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 26.11.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №694944 недействительным полностью.